

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 03 JAN 2006



## PCT

WIPO

PCT

## INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

|  |   |  |
|--|---|--|
| Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts<br>O.Z. 6300-WO  | <b>WEITERES VORGEHEN</b><br>siehe Formblatt PCT/IPEA/416  |  |
| Internationales Aktenzeichen<br>PCT/EP2004/053316  | Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)<br>07.12.2004   | Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)<br>03.02.2004 |
| Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK<br>C09D4/06, C09J4/06, C08J3/28, C08L61/14, C08G16/04, C09D161/02  |   |  |
| Anmelder<br>DEGUSSA AG et al.  |   |  |
| <p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p> |   |  |
| <p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>   |   |  |
| Datum der Einreichung des Antrags<br><br>27.05.2005  | Datum der Fertigstellung dieses Berichts<br><br>29.12.2005  |  |
| Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde<br><br> Europäisches Patentamt<br>D-80298 München<br>Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d<br>Fax: +49 89 2399 - 4465  | Bevollmächtigter Bediensteter<br><br>Otegui Rebollo, J<br>Tel. +49 89 2399-8670  |  |

---

**Feld Nr. I Grundlage des Berichts**

---

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
- ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
- ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
  - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
  - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile**\* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf *(Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt)*:

**Beschreibung, Seiten**

1-18 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-33 in der ursprünglich eingereichten Fassung

- ☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll
3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
- ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
- ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

\* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

---

1. Feststellung  
Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-33  
Nein: Ansprüche  
Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche  
Nein: Ansprüche 1-33  
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche 1-33  
Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

**siehe Beiblatt**

---

**Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen**

---

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10)  
und / oder
2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: EP-A-0 111 686 (CHEMISCHE WERKE HULS AG; HULS AKTIENGESELLSCHAFT)  
27. Juni 1984 (1984-06-27)
- D2: WO 99/55785 A (HERBERTS GMBH & CO. KG; FLOSBACH, CARMEN;  
LOEFFLER, HELMUT; MAAG, KARI) 4. November 1999 (1999-11-04)
- D3: EP-A-0 133 451 (CHEMISCHE WERKE HULS AG; HULS AKTIENGESELLSCHAFT)  
27. Februar 1985 (1985-02-27)
- D4: WO 03/061849 A (BASF COATINGS AG; BAUMGART, HUBERT; MEISENBURG,  
UWE) 31. Juli 2003 (2003-07-31)

1. Der beanspruchte Gegenstand ergibt sich in nächstliegenderweise (Artikel 33(3) PCT) aus den in den Dokumenten D1 oder D3 beschriebenen Anwendungen von hydrierten Alkylarylketon/Formaldehyd-Harzen, die naturgemäß Hydroxylgruppen aufweisen (siehe z.B. Beispiel 1 von D1 und Seite 7, Zeilen 8 bis 17 der Anmeldung) als Zusatzmitteln für Beschichtungsmittel, Druckfarben, Tinten oder Polituren (siehe die im Recherchenbericht genannten Textteile, insbesondere Seite 5, Zeilen 22 bis 29 von D1 und Anspruch 9 von D3), in den Dokumenten D2 oder D4 beschriebenen Beschichtungen (siehe die im Recherchenbericht genannten Textteile), die Verbindungen mit ethylenisch ungesättigten Gruppen und funktionelle Gruppen, die mit Hydroxylgruppen reaktiv sind (z.B. Isocyanat), aufweisen. Die Vorteile dieser routinemäßigen Verwendungen sind in D1 und D3 beschrieben (siehe Seite 5, Zeilen 22 bis 26 von D1 und Seite 4, Zeilen 25 bis 28 von D3) und in D2 und D4 naturgemäß erwünscht (siehe z. B. Seite 3, Zeilen 3 bis 11 von D2 und Seite 8 Zeile 9 bis 22 von D4).

**Zu Punkt VI**

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT  
(BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/053316

**Bestimmte angeführte Unterlagen**

**Bestimmte veröffentlichte Unterlagen**

| Anmelde Nr.<br>Patent Nr. | Veröffentlichungsdatum<br>(Tag/Monat/Jahr) | Anmeldedatum<br>(Tag/Monat/Jahr) | Prioritätsdatum<br>(zu Recht beansprucht)<br>(Tag/Monat/Jahr) |
|---------------------------|--|----------------------------------|---|
| EP-A-1 508 582            | 23.02.2005                                 | 02.07.2004                       | 22.08.2003  |